

HvJ EU 12 juni 2018, C-163/16, [ECLI:EU:C:2018:423](#), BIE 2018/21 (Louboutin/Van Haren)

Peter Teunissen*

Samenvatting

Uit de omstandigheid dat de vorm van de waar of van een deel van de waar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, brengt niet mee dat dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar. Een dergelijk teken bestaat in ieder geval niet 'uitsluitend' uit de vorm wanneer het teken voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode. Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

Noot

Vormen, kleuren en kenmerken onder de oude en nieuwe Merkenrichtlijn

De zaak draait om de bekende hooggehakte damesschoenen van schoenenontwerper Christian Louboutin, in het bijzonder de voor die schoenen kenmerkende scharlakenrode zool. De kleur van die zool is als merk ingeschreven voor 'schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedische schoenen)'.¹ Bij de inschrijving is de volgende beschrijving opgenomen:

“Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) die is aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk, maar is bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken).”

Schoenenwinkel Van Haren begint in het najaar van 2012 met de verkoop van verschillende uitvoeringen damesschoenen, voorzien van een rode zool. Louboutin vordert daarop een verbod op het gebruik van zijn merk door Van Haren.² In het tussenvonnis achtte de rechtbank Den Haag de inburgering van het merk bewezen.³ De eventuele inburgering had echter niet ter zake gedaan wanneer het teken uitgesloten zou zijn op basis van (een van) de uitsluitingen voor vormmerken van art. 2.1 lid 2 BVIE, in dit geval de in sub (iii) vervatte wezenlijke waarde-uitsluiting. In dat verband oordeelde de rechtbank dat de rode kleur van de zool weliswaar een wezenlijke waarde aan de waar gaf, maar

* Peter Teunissen is promovendus op het gebied van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R), Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit (p.teunissen@jur.ru.nl).

¹ Zie pt. 8 van dit arrest voor een weergave van de inschrijving.

² In de Benelux kwam het tot enkele zaken. Zie voor een overzicht: L.E. Fresco, annotatie bij Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (*Louboutin/van Haren*), IER 2015/47.

³ Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731, IER 2015/47, m.nt. L.E. Fresco (*Louboutin/Van Haren*). 4.12-4.19.

dat onduidelijk was of het rodezoolmerk als ‘vorm’ kon worden gekwalificeerd. De rechtbank verwees de zaak daarom naar het Hof van Justitie.⁴



De schoen van Van Haren. Bron: Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

Het Hof van Justitie formuleert de vraag die aan de orde is als volgt:

“Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.”

Deze vraag heeft aldus alleen betrekking op het teken zoals het door Louboutin wordt gebruikt. De vraag van de rechtbank had een ruimere reikwijdte. Die zag immers ook op de toepasbaarheid van de uitsluitingen op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar dan de op de zool van de hooggehakte schoen aangebrachte kleur.⁵

Een kleur is geen vorm

Het Hof van Justitie overweegt in zijn arrest dat het begrip ‘vorm’ het geheel van lijnen en contouren dat de betrokken waar afbakenen omvat. Daaronder vallen geen tekens die in feite een toepassing van een kleur op een specifieke plaats inhouden, ook al speelt de vorm een rol bij de uiteindelijke afbakening van die kleur (r.o. 20-24). Zoals de Duitse en Franse regering volgens het Hof daarnaast terecht stelden, betreft de inschrijving geen specifieke vorm voor een zool van een hak schoen, maar bevat zij slechts de contouren die de positie van de aangevraagde rode *kleur* duidelijk moeten maken. Enigszins ten overvloede oordeelt het Hof dat uit het feit dat een kleurcode is bijgevoegd volgt dat het teken niet ‘uitsluitend’ bestaat uit een vorm in de zin van art. 3 lid 1.e (oud) Mrl (r.o. 25-26).

Het Hof komt daarmee tot een ander oordeel dan advocaat-generaal Szpúnar. Die betoogde in zijn conclusie dat het merk van Louboutin als combinatie van een kleur en een vorm onder de uitsluiting zou moeten vallen omdat, kort gezegd, het teken onderdeel uitmaakt van de waar (pt. 28-41 conclusie 22 juni 2017). Hierdoor zou volgens de A-G monopolisering van een gebruikskenmerk dreigen; een gevaar waartegen de vormmerkuitsluitingen juist trachten te beschermen (pt. 53-54 conclusie 22 juni 2017).⁶ Bij ‘zuivere’ kleurmerken is

⁴ Rb. Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 (*Louboutin/Van Haren*), r.o. 2.1.3 en 4.1; Rb. Den Haag 1 april 2015, r.o. 4.24-27.

⁵ Rb. Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 (*Louboutin/Van Haren*), r.o. 5.1: “[i]s het begrip ‘vorm’ in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van [richtlijn 2008/95] (in de Duitse, Engelse en Franse versie van [deze richtlijn] respectievelijk *Form*, *shape* en *forme*) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals kleur?”

⁶ HvJ 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, AA 2003, p. 43-49, m.nt. Ch. Gielen, *BIE* 2003/89, m.nt. A.A. Quaedvlieg, *BMM Bull.* 2002, p. 188-199, m.nt. E. Gevers & D. Teeuwissen,

zulks niet het geval, omdat zij losstaan van de waar (pt. 18-22 conclusie 6 februari 2018).

Vormafhankelijke tekens

Een belangrijke omstandigheid in het onderhavige geval is dat de gedaante waarin het teken zich voordoet aan het oog van de consument afhankelijk is van de vorm van de waar. Het Hof oordeelt op grond van dat feit dat de vormmerkuitsluitingen geen toepassing vinden, terwijl de A-G tot het tegenovergestelde resultaat komt. De verklaring daarvoor is dat de A-G zich bedient van een teleologische uitleg die de ratio van de uitsluitingen vooropstelt, terwijl het Hof de nadruk legt op een taalkundige uitleg van het begrip 'vorm'.

De kwestie doet denken aan de – eveneens vormafhankelijke – transparantietekens die in het arrest *Dyson* aan de orde kwamen. In die zaak kwam het Hof van Justitie tot de conclusie dat er geen sprake was van een 'teken', omdat het concept van transparantie dat voorwerp was van de merkaanvraag in werkelijkheid niet meer was dan een eigenschap van de betrokken waar.⁷ Daarbij achtte het Hof doorslaggevend dat het niet ging om een specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, maar een algemeen kenmerk dat betrekking kon hebben op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak. Daarbij speelde tevens een rol dat transparantie de mogelijkheid bood om gebruik te maken van uiteenlopende kleuren. Een dergelijke inschrijving zou aan Dyson een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel geven, hetgeen in strijd was met het doel van de voorwaarde van een teken.⁸

Het teken van Louboutin is aanzienlijk meer bepaald. Weliswaar staat de vorm van het teken niet vast, maar is er wel een specifieke kleur gekozen die wordt aangeduid door middel van een kleurcode, is de plaatsing van het teken aangegeven en is het teken aangevraagd voor een specifieke warencategorie. Een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zoals in *Dyson* lijkt hier niet aan de orde. Wel kan het teken een specifieke kleur monopoliseren en kan die kleur mogelijk een belangrijk esthetische waarde aan de waar in kwestie geven. In dat verband rijst de vraag of een teken als dat van Louboutin wellicht onder het nieuwe art. 4 lid 1.e Mrl zou kunnen vallen. In dat artikel is bepaald dat ook een 'ander kenmerk' van de waar onder de reikwijdte van de (voorheen slechts voor vormen geldende) uitsluitingen kan vallen.⁹

Kenmerken van de waar

De A-G had in zijn conclusie van 22 juni 2017 de mogelijkheid opengelaten dat met de toevoeging van de woorden 'een ander kenmerk' in de nieuwe richtlijn slechts een verduidelijking van het toepassingsbereik van de

IER 2002/42, m.nt. F.W. Grosheide, *NJ* 2003/481, m.nt. Spoor, *SEW* 2003, p. 11-14 m.nt. H.M.H. Speyart (*Philips/Remington*), r.o. 78; HvJ 14 september 2010, C-48/09P, ECLI:EU:C:2010:516, *BIE* 2010/94, m.nt. A.A. Quaadvlieg, *IER* 2010/85, m.nt. S. De Wit & S. Vlaar, *NJ* 2011/303, m.nt. J.H. Spoor (*Lego Juris/BHIM*), r.o. 43. Zie ook: A.A. Quaadvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopoliseratio', *IRDI* 2016, afl. 1, p. 47-59.

⁷ HvJ 25 januari 2007, C-321/03, ECLI:EU:C:2007:51, *BIE* 2008/19, m.nt. D.J.G. Visser, *IER* 2007/47, m.nt. Ch. Gielen; *SEW* 2008/111, m.nt. E. Van Zimmeren (*Dyson*), r.o. 27-40.

⁸ HvJ 25 januari 2007, C-321/03 (*Dyson*), r.o. 35-40. Zie ook: HvJ 24 juni 2004, C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384, *BIE* 2004, p. 275-277, m.nt. A.A. Quaadvlieg, *IER* 2004/90, m.nt. Ch. Gielen (*Heidelberger Bauchemie*), r.o. 24.

⁹ Onduidelijk is hoe de bevindingen van het Hof in onderhavige zaak zich verhouden tot de *Dyson*-beslissing; zie D.J.G. Visser, 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', *NJB* 2016/744, afl. 15, p. 1037-1038. Zie ook: Concl. A-G Léger bij: HvJ 25 januari 2007, C-321/03 (*Dyson*), pt. 88-101.

vormmerkuitsluitingen zou kunnen zijn beoogd (pt. 63-64). Die suggestie kan op basis van dit arrest worden verworpen. Het Hof hanteert een strikte uitleg van het begrip 'vorm', te weten een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent.

Onduidelijk is wat precies moet worden verstaan onder een 'kenmerk' van de waar. In de considerans en de voorbereidende documenten van de EU wordt met geen woord gerept over de toevoeging. Onder een ruime uitleg van het begrip 'kenmerk' zouden praktisch alle tekens – dus ook beeldmerken – onder de uitsluitingen kunnen vallen.¹⁰ Een logo is bijvoorbeeld een belangrijke eigenschap van veel sportschoenen. Uitbreiding van het toepassingsbereik van de uitsluitingen naar beeldmerken lijkt niettemin onwenselijk, mede gelet op het feit dat het leeuwendeel van de vormen inmiddels is uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming.¹¹ Verschillende auteurs bepleiten daarom een restrictieve uitleg die alleen eigenschappen die intrinsiek onderdeel uitmaken van de waar onder het bereik van de uitsluitingen brengt.¹² Aannemelijk is dat in ieder geval kleur-, geur- en klanktekens een kenmerk van de waar kunnen zijn. Mogelijk bestrijken de uitsluitingen daarnaast positiemerken, waarvan het zoolmerk van Louboutin een voorbeeld is.

Wezenlijke waarde, intrinsieke waarde en goodwill

Het Hof van Justitie besteedt geen aandacht aan de toepasselijkheid van de wezenlijke waarde-uitsluiting.¹³ De advocaat-generaal deed dat in zijn conclusie wel. Hij was van mening dat de uitsluiting alleen betrekking zou moeten hebben op de intrinsieke waarde van de vorm, en dat bij de vaststelling van die waarde geen rekening mag worden gehouden met de aantrekkingskracht van de waar die voortvloeit uit de reputatie van het merk of die van de houder (pt. 70-73). Deze uitleg van de wezenlijke waarde-uitsluiting is door verschillende auteurs bepleit.¹⁴

Het concept van de intrinsieke waarde vindt zijn oorsprong in het arrest *Burberry I* van het Benelux-Gerechtshof. In die uitspraak oordeelde het BenGH dat voor een succesvol beroep op de wezenlijke waarde-uitsluiting beslissend is of de uiterlijk en vormgeving van de onderscheidende vorm in belangrijke mate de marktwaaarde van de waar bepalen, waarbij de invloed die het gevolg is van zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende werkingskracht buiten beschouwing moeten blijven.¹⁵

¹⁰ Zie: P. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', *IER* 2016/45, afl. 5, p. 306-308.

¹¹ D.J.G. Visser, 'Het vormmerk is dood', in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. Van Oerle (red.), *gIElen, een bekend begrip*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 410; Teunissen, *IER* 2016/45, afl. 5, p. 307-308; A. Kur & M.F.J. Senftleben, *European Trade Mark Law*, Oxford: OUP 2017, p. 170.

Daarbij verdient het opmerking dat, ten aanzien van het onderscheidend vermogen van beeldmerken, niet de eis wordt gesteld dat zij significant afwijken van de norm of wat in de betrokken sector gebruikelijk is; zie HvJ EG 12 februari 2004, C-456/01P en C-457/01, ECLI:EU:C:2004:258 (*Henkel*), r.o. 39. HvJ 22 juni 2006, C-25/05P, ECLI:EU:C:2006:422, *NJ* 2007/237, m.nt. J.H. Spoor (*Werthers*), r.o. 28.

¹² Kur & Senftleben 2017, p. 161; Geerts e.a. (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, 2018/310. Zie ook concl. A-G Szpúnar, pt. 24-27.

¹³ Over de uitleg van die uitsluiting bestaat al langer onduidelijkheid: Ch. Gielen, 'Substantial Value Rule; How it came into Being and Why it Should be Abolished', *EIPR* 2014, afl. 3, p. 164-169; A.M.E. Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waarlijk wonderlijk wezen', *IER* 2012/76, afl. 6, p. 603-610.

¹⁴ Deze uitleg wordt door verschillende auteurs bepleit. Zie: A.A. Quaadvlieg, annotatie bij HR 3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225 (*G-Star/Benetton*), *BIE* 2010/23; A. Von Muhlendahl, D. Botis, S. Maniatis & I. Wiseman, *Trade Mark Law in Europe*, Oxford: OUP 2016, p. 239; Kur & Senftleben 2017, p. 168; Ch. Gielen, 'Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond', *IER* 2018/31, afl. 4, p. 288.

¹⁵ BenGH 14 april 1989, A87/8, ECLI:NL:XX:1989:AB8105, *BIE* 1989/90, m.nt. P.J.M. Steinhauser, *IER* 1989/30, *NJ* 1989/834, m.nt. L. Wichers-Hoeth (*Burberry I*), r.o. 16. Aldus eerder ook: HR 11 november 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4689, *BIE* 1985/9, *NJ* 1984/203, m.nt. L. Wichers-Hoeth.

Onder het huidige recht is de invloed op de marktwaarde niet langer doorslaggevend bij de vaststelling van de wezenlijke waarde. Op basis van het arrest *Hauck/Stokke* is aannemelijk dat voor toepassing van de uitsluiting voldoende is dat de vorm een belangrijk esthetisch kenmerk heeft, waarbij de aanwezigheid van andere kenmerken die een wezenlijke waarde aan de waar geven niet afdoet aan toepassing van de uitsluiting.¹⁶ De esthetische waarde van het kenmerk moet worden beoordeeld met inachtneming van verschillende elementen.¹⁷

Denkbaar is dat de rode zool van Louboutin op basis van de uitleg van de A-G buiten het bereik van de uitsluiting valt, nu de waarde die aan dat teken verbonden is in belangrijke mate terug te voeren is op zijn reputatie als onderscheidingsteken.¹⁸ Deze uitleg zou enerzijds aan het vormmerk weer enige vorm van betekenis geven, terwijl anderzijds voorkomen wordt dat voor andere niet-traditionele merken een figurantenrol resteert.

Terugwerkende kracht van nietigheidsgronden

Hiervoor werd al vastgesteld dat bepaalde kenmerken die onder de oude richtlijn geldig waren, onder het huidige recht onder de reikwijdte van art. 4 lid 1.e Mrl zouden kunnen vallen. De vraag rijst of de met de weigeringsgronden corresponderende *nietigheidsgronden* zich uitstrekken tot zulke merken. Daarover bestaat discussie. Visser ziet voor terugwerkende kracht aanwijzingen in de Europese en nationale merkenrechtspraak.¹⁹ De geciteerde arresten lijken op deze situatie echter niet van toepassing, omdat het in dit geval niet gaat om een eerste harmonisatie. Op grond van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie geldt dat het vertrouwensbeginsel in het algemeen verbiedt dat rechtsposities die op grond van het EU-recht zijn verkregen met terugwerkende kracht worden ontnomen.²⁰ Juist lijkt mij dan ook de opvatting van Gielen, die op basis van deze rechtspraak betoogt dat aan de uitsluitingen geen terugwerkende kracht toekomt.²¹ Uitsluitsel over deze kwestie zal evenwel niet lang op zich laten wachten, nu de Zweedse rechter in de zaak *Textilis* vragen heeft gesteld over de terugwerkende kracht van art. 4 lid 1.e Mrl.²²

Beschermingsomvang

Een interessante vraag is wat de beschermingsomvang is van reeds ingeschreven merken die onder de nieuwe richtlijn zouden zijn uitgesloten. Die is naar mijn mening beperkt. De vraag of sprake is van inbreuk zal, in

(Wokkels).

¹⁶ HvJ 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233, *IER* 2015/24, m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015/11, m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015/349, m.nt. Ch. Gielen, *AA* 2016, p. 386-392, m.nt. D.J.G. Visser (*Hauck/Stokke*), r.o. 31 en 36.

¹⁷ HvJ 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), r.o. 34-35.

¹⁸ Teunissen, *IER* 2016/45, afl. 5, p. 307.

¹⁹ D.J.G. Visser, 'Loopt de rode zool in januari 2019 alsnog een blauwtje?', *IEF* 17774; HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244, *IER* 2012/30, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Bach Flower Remedies/Healing Herbs*); HvJ 14 maart 1973, C-57/72, ECLI:EU:C:1973:78 (*Westzucker*).

²⁰ HvJ 29 april 2004, C-17/01, ECLI:EU:C:2004:242 (*Südholz*), r.o. 40-41; HvJ 22 december 2010, C-120/08, ECLI:EU:C:2010:798 (*Bavaria/Bayerischer Brauerbund*), r.o. 40; HvJ 24 maart 2011, C-369/09 P, ECLI:EU:C:2011:175, (*ISD Polska e.a./Commissie*), r.o. 98.

²¹ Ch. Gielen, 'Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond', *IER* 2018/31, afl. 4, p. 287-288. De auteur wijst in de context van merkenrechtelijke nietigheidsgronden op: HvJ 14 juli 2011, gevoegde zaken C-4/10 en C-27/10, ECLI:EU:C:2011:484, *NJ* 2011/532 m.nt. M.R. Mok (*BNIC/Gust. Ranin Oy*), r.o. 24-37. Zie ook: Kur & Senffleben 2017, p. 161-162, waarin wordt opgemerkt dat het toepassen van uitsluitingen met terugwerkende kracht mogelijk een schending van het grondrecht op intellectuele eigendom uit art. 17 lid 2 Handvest oplevert.

²² Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Svea hovrätt (Zweden) op 11 januari 2018, C-21/18 (*Textilis Ltd, Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag*).

tegenstelling tot de nietigheid, immers moeten worden beoordeeld met inachtneming van de huidige richtlijn. In het modellenrecht geldt in dat verband dat de beschermingsomvang van een model zich niet uitstrekt tot zijn technische kenmerken.²³ Aannemelijk is dat de beschermingsomvang van een ingeschreven merk eveneens wordt beperkt door onder de techniekuitsluiting vallende elementen.²⁴ Die gedachte is in de literatuur door verschillende auteurs verdedigd.²⁵ Het ligt voor de hand dat deze regel eveneens geldt voor (esthetische) kenmerken die worden bestreken door de wezenlijke waardeuitsluiting. Aan die uitsluiting ligt immers eveneens het algemeen belang van het verhinderen van monopolisering ten grondslag.²⁶

Aannemelijk is dat de houder van een ingeschreven merk zich kan verzetten tegen 'dubbel identieke inbreuk', nu het recht om daartegen op te treden absoluut is (punt 16 considerans Mrl). In dat geval kan Louboutin zijn concurrenten verbieden om aan een scharlakenrode schoen een dito zool te geven. Dat dit geen denkbeeldig gevaar is, blijkt wel uit het feit dat in de VS precies dat geval leidde tot een procedure tussen Louboutin en concurrent Yves Saint Laurent. De rechter wees in die zaak een inbreukverbod af, omdat het door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van het zoolmerk zich volgens hem slechts uitstreckte tot contrasterende toepassingen van het merk, en dus niet tot het gebruik op rode schoenen.²⁷ Duidelijk is dat ook in het Europese merkenrecht het onderscheidend vermogen invloed uitoefent op de beschermingsomvang van het merk, waardoor een vergelijkbaar oordeel niet op voorhand uitgesloten is.²⁸

Mogelijk kan het probleem ook anders worden opgelost, bijvoorbeeld door als uitgangspunt te nemen dat bij niet-contrasterend gebruik geen afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functies van het rodezoolmerk.²⁹ Daarnaast acht ik het aannemelijk dat aan de voorwaarde van een teken bij de inbreukvraag dezelfde uitleg moet worden geven als in het kader van de inschrijving. Voortbouwend op die aanname kan de verkoper van een geheel rode damesschoen aanvoeren dat in geval van een dergelijke praktijk geen gebruik van een teken oplevert, omdat de kleur abstract en contourloos wordt gebruikt en in die context niet als een teken overkomt.³⁰

²³ Art. 8 lid 1 GmodVo: '[e]en recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.' Zie ook: Hof Den Haag 30 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BP3626, *BIE* 2011/62, m.nt. J.L.R.A. Huydecoper (*Hansgrohe/Tiger*), r.o. 14-22.

²⁴ Zo ligt aan beide uitsluitingen dezelfde ratio ten grondslag: HvJ 14 september 2010, C-48/09P (*Lego Juris/BHIM*), r.o. 43 en 46. De uitleg van de techniekuitsluiting in het modellenrecht verschilt enigszins van die in het merkenrecht: HvJ 8 maart 2018, *BIE* 2018/15 m.nt. H.C.H. van Gaal & L. Kroon; T. Cohen Jehoram; E.F. Brinkman, *NJ* 2018/352, m.nt. Ch. Gielen (*Doceram/Ceramtec*).

²⁵ Zie T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom 2 - Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, nr. 5.5.9.2; A.A. Quaadvlieg, 'De techniek, het Hof en de duivel. De technische uitsluiting bij merken, modellen en de slaafse nabootsingsleer', *BIE* 2013, afl. 7/8, p. 237.

²⁶ HvJ 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), r.o. 18-19.

²⁷ Zie *Christian Louboutin, S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 2012 WL 3832285 (2d Cir. Sept. 5, 2012).

²⁸ Geerts e.a. 2018/309 en 360-361; HvJ 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, *AA* 1998/700, m.nt. H. Cohen Jehoram, *BIE* 1998, p. 64; *IER* 1997/220, m.nt. Ch. Gielen, *NJ* 1997/523, m.nt. D.W.F. Verkade, *SEW* 1998, p. 352-353, m.nt. H.M.H. Speyart (*Puma/Sabel*), r.o. 21-24.

²⁹ HvJ 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, *BIE* 2003/51, *IER* 2003/10, m.nt. Ch. Gielen, *NJ* 2003/265, m.nt. M.R. Mok, *NTer* 2003, p. 114-118, m.nt. H.M.H. Speyart (*Arsenal/Reed*), r.o. 60.

³⁰ HvJ 24 juni 2004, C-49/02 (*Heidelberger Bauchemie*), r.o. 40-42. Daarmee doel ik dus niet op het ingeschreven teken van Louboutin, maar het teken zoals dit in het gegeven voorbeeld wordt gebruikt.

Conclusie

Het arrest van het Hof van Justitie roept gemengde gevoelens op. Enerzijds kan men weinig bezwaar hebben tegen het feit dat het Hof zich slechts heeft toegelegd op het begrip ‘vorm’ in de zin van de oude Merkenrichtlijn. Die beantwoording lag gezien de gestelde prejudiciële vraag – en nog meer door de herformulering van het Hof – voor de hand. Anderzijds is het opmerkelijk dat het Hof het nodig achtte om de zaak na terechtzitting aan een grote kamer toe te wijzen en een nieuwe zitting te gelasten. In dat licht is dit arrest een behoorlijke anticlimax, met name vergeleken met de uitgebreide initiële en aanvullende conclusie van de advocaat-generaal.

Wellicht komt het verlossende woord binnen afzienbare tijd alsnog. In de eerdergenoemde zaak *Textilis* zijn namelijk ook vragen gesteld over de materiële voorwaarden die aan de kenmerkuitsluitingen moeten worden gesteld. Daarmee is er opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan de saga van het vormmerk, met als rode draad het stofpatroon.³¹

³¹ Zie het eerdergenoemde arrest BenGH 14 april 1989, A87/8 (*Burberry I*).